

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 444

E. _____ S. _____ D. _____

Re: PI.-F. HOFFMANN-LA ROCHE AG.-Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para "DERIVADOS DE 4-(2-FENILETINIL)FENIL]-PIRAZINO[1,2-C]PIRIMIDINA-1,6,8-TRIONA".-Clase C07D 471/04.-Expediente número NC2017/0011010.-

1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho mediante notificación en línea de Noviembre 23 de 2017.

2. Con el fin de dar respuesta al Oficio N° **16648** emitido por la División de Nuevas Creaciones, a continuación me permito presentar los siguientes comentarios en relación con los requerimientos y objeciones formulados por ese Despacho:

3. **TÍTULO.**

En primer lugar y en conexión con el título de la solicitud, el Examinador señala que el título no corresponde con el objeto de la solicitud y sugiere hacer la corrección respectiva.

Tomando en consideración esta objeción, me permito manifestar que es deseo del solicitante modificar el título de la solicitud, de tal forma que se lee como sigue:

"DERIVADOS DE 4-(2-FENILETINIL)FENIL]-PIRAZINO[1,2-C]PIRIMIDINA-1,6,8-TRIONA"

Sobre este particular, me permito resaltar que este nuevo título refleja de manera más clara el objeto de la invención, resaltando las características técnicas esenciales de la misma. Por consiguiente, dicho título acata completamente la sugerencia presentada por el Examinador a este respecto.

De acuerdo a lo anterior, solicito amablemente que dicha objeción se reconsiderada.

4. **REIVINDICACIONES.**

4.1. **Modificaciones al Capítulo Reivindicatorio.**

Ahora bien, me permito manifestar que es deseo del solicitante presentar un **nuevo capítulo reivindicatorio**, que reemplaza al actualmente presentado, con el propósito de superar las objeciones presentadas por ese Despacho.

En conexión con el mencionado **nuevo capítulo reivindicatorio**, me permito resaltar que éste no constituye de ninguna manera una ampliación al alcance de la solicitud tal como fue originalmente presentada, toda vez que define claramente el objeto de la presente invención de acuerdo con las enseñanzas del capítulo descriptivo. Dichas modificaciones se exponen a continuación:

- Se reemplazó de las **reivindicaciones 1 y 6** la expresión "*opcionalmente sustituido*" por "*no sustituido o sustituido*" con el fin de describir de manera más clara la materia reclamada en dichas reivindicaciones.
- Se adicionó a la **reivindicación 8** las condiciones técnicas específicas del método de un solo paso reclamado en dicha reivindicación, las cuales cuentan con sustento en el ejemplo 1 de la memoria descriptiva.
- Se eliminaron las **reivindicaciones 9 a 14** del capítulo reivindicatorio actualmente presentado.

En este sentido, el **capítulo reivindicatorio modificado estaría conformado por 8 reivindicaciones** las cuales cuentan con pleno sustento en las enseñanzas de la memoria descriptiva y se refieren de manera clara y concisa a las características técnicas esenciales del objeto de la presente solicitud.

4.2. **Claridad y concisión del Capítulo reivindicatorio.**

Frente a las objeciones de claridad y concisión planteadas por el señor Examinador, me permito señalar lo siguiente:

- *La expresión: "opcionalmente" precediendo una característica no es limitativo, porque hace opcional a la característica y no limita el alcance de la reivindicación. Se sugiere incluir las características opcionales o preferentes en una reivindicación dependiente.*

Respecto a esta objeción, atentamente me remito a las modificaciones realizadas sobre el capítulo reivindicatorio actualmente presentado, del cual se ha reemplazado la expresión "*opcionalmente sustituido*" por "*no sustituido o sustituido*". De esta forma, la materia reclamada en el capítulo reivindicatorio presentado junto con el presente memorial se encuentra descrita de una manera clara y concisa.

Con base en lo anterior, de manera atenta solicito que esta objeción sea reconsiderada.

- *La reivindicación 8 menciona un procedimiento, pero este no se define mediante una secuencia lógica de etapas y las condiciones técnicas específicas.*

Frente a esta objeción, amablemente me remito a las modificaciones realizadas sobre el capítulo reivindicatorio, en donde se ha adicionado información sobre las condiciones técnicas al método reclamado en la reivindicación objetada.

De esta manera, me permito resaltar que el procedimiento reclamado en esta reivindicación se encuentra definido apropiadamente como un proceso de un paso para sintetizar un compuesto de fórmula I el cual menciona las condiciones técnicas esenciales para comprender dicho proceso.

Por lo tanto, amablemente solicito que dicha objeción sea dada por superada.

Finalmente, me permito resaltar que el nuevo capítulo reivindicatorio es totalmente claro y conciso. Asimismo, dicho capítulo modificado supera completamente las objeciones de claridad presentadas por el Señor Examinador y, por lo tanto, cumple a cabalidad con lo estipulado por el Artículo 30 de la Decisión Andina 486 de 2000.

5. **EXCEPCIÓN A LA PATENTABILIDAD.**

Por otra parte, el Señor Examinador señala que las reivindicaciones 9 y 10 no son patentables de acuerdo con el Artículo 14 de la Decisión Andina, el cual hace referencia a usos.

En este sentido, me remito al capítulo reivindicatorio modificado, del cual se han retirado las reivindicaciones objetadas y toda referencia materia no patentable, por lo que amablemente solicito que dicha objeción sea dada por superada.

6. **PAGO DE TASAS.**

El señor Examinador señala la necesidad de que se pague la tasa establecida por cada reivindicación adicional presentada.

En respuesta a lo anterior, me permito señalar que el capítulo reivindicatorio modificado presentado junto con el presente memorial no excede las 10 reivindicaciones, por lo que no se hace necesario pagar la tasa establecida para reivindicaciones adicionales.

7. Anexo al presente memorial, me permito presentar los siguientes documentos:
 - Copia de las páginas **89 a 97** que corresponden al nuevo capítulo reivindicatorio, el cual está conformado por **8 reivindicaciones** y que reemplaza al documento presentado originalmente ante ese Despacho.
8. Ruego a usted tomar atenta nota de lo anterior y proceder de conformidad.
9. Mi dirección es Calle 72 No. 5-83, Piso 6º, Bogotá D.C., Colombia.

Señor Superintendente,



ALICIA LLORED A RICAURTE

T.P. 53.215

Direcciones para Notificación: notificacionesip@lloredacamacho.com
notificacionespatentes@lloredacamacho.com